

ZYB (E) -9302

知识产权案例汇编

——外国判例精选（续一）

STIP

北京 1993

机械电子工业部机械科技情报研究所

D₉^{23, k}
13-2

编 辑 说 明

本汇编是《知识产权案例汇编——外国判例精选》的续集，共选辑判例 30 件，涉及专利、商标、版权、计算机软件、商业秘密、制止不正当竞争等领域的实体案件。其中，大部分出自采用普通法的国家，选取大陆法系国家的判例也有增多，特别是其中有数件选自欧洲共同体。这些判例，主要是 1991 年和 1992 年外国最新公布的；此外，还特意从早年判例中，选辑几件具有影响的和典型意义的。

每件判例由四部分组成：判例提要，案情介绍，处理结果，简要评析。判例的标题、提示和编号，由编译者所加。文中引用的外国法律条文，由译者译出。判例的排列，陈述，都与原文有所不同。

本汇编的判例由北京大学知识产权教学研究中心陈美章教授和机械部机械科技信息研究院吴士豪选辑、审订；由钟茂军、孙延峰、刘珊、谢学军、郭光、刘淑英和张爱群翻译。责任编辑吴士豪。

一九九三年三月

目 录

偶然的在先使用不妨碍新颖性(930101)	1
发明的创造性与普通技巧(930102)	2
化合物的显而易见性标准(930103)	3
显而易见性与专利的有效性(930104)	5
生物有机体能否授予专利(930105)	8
专利的滥用和同谋侵害专利权(930106)	10
专利的有效性和被许可方的禁止反悔(930107)	14
平行专利权人的权利穷竭(930108)	15
自愿许可的专利权人的权利穷竭(930109)	18
强制许可的专利权人的权利穷竭(930110)	20
罗马条约与成员国国内法适用(930111)	22
被专利保护的产品的强制许可(930112)	24
符合专利局长要求需要出示什么(930113)	27
欺骗专利局的后果(930114)	29
原雇员的专利转让(930115)	31
驰名商标的保护(930116)	33
商标异议宽延期的条件(930117)	35
一件有条件的商标注册纠纷(930118)	37
请求撤销商标注册的必要条件(930119)	39
美国商标法在域外的适用性(930120)	41
基于外国商标申请的优先权主张(930121)	44
汽车车身设计的商标保护(930122)	47
罗马条约适用国内制止不正当竞争(930123)	50
商标侵权赔偿的举证和计算(930124)	52
以反向工程为目的的软件中间复制(930125)	55
计算机软件的版权保护(930126)	57
广播电视节目刊物的版权(930127)	59
对秘密情报信息的保护(930128)	62
商业秘密纠纷诉讼时效的适用(930129)	65
由故意复制产生的第二意义混淆可能性的推断(930130)	68

偶然的在先使用不妨碍新颖性

案件名称：联合铬公司诉国际银公司案（美国，1932年）

原告：联合铬公司

被告：国际银公司

案件性质：本案属专利确权案件，涉及专利的新颖性问题

判决结果：美国第二巡回区上诉法院判决，被告的在先使用，因其偶然的随机的性质，不影响原告专利的新颖性

案情

涉讼专利是关于镀铬技术。多年以来，人们一直致力于铬酸电镀槽研究，但是效果不尽人意。专利权人的改进，是在电镀槽中加入一定数量的酸根作催化剂，如硫酸盐、氟化物、磷酸盐或硼酸盐的酸根。早期的某些工人，如卡尔维特和库利，已经注意到商业用铬酸通常含有硫化物，对电镀质量有明显的影响，他们建议增添硫化物，建议的数量比专利权人使用的多。后来，另一个叫萨尔根特的工人成功地认识到，硫化铬是其中的关键成份。但是没有人认识到，酸根（甚至可以不用硫化物）是奏效的关键因素。

在侵权诉讼中，被告以萨尔根特论文发表后的某些在先使用为由，要求宣告专利无效。

处理

在先使用因其随机性质不成立。

被告提出4个在先使用人：美国标准局；东人柯达公司；新泽西州布伦菲尔德的西屋灯泡公司和匹兹堡的同一公司。在萨尔根特论文发表以后，标准局于1922年曾进行镀铬实验，他们唯一的真正有意义的工作发生在1924年，晚于专利权人的日期。显然，几个在先使用人都知道经常产生好的效果，但是没有人知道为什么会产生这样的效果，也没有人能够制造它。他们经常使用硫酸铬作催化剂，却从来没有试验过铬酸的不纯度。被告反复提到他们的铬酸和酸根的比例，他们的声明已经说明，对现在已知的技术意义上的酸根一无所知，他们总是添加碳酸铬或者其它等同物，以为是硫酸铬。更毋庸言，在1927年7月的一本手册

中，他们甚至否认这种技术，把碳酸的价值归因于“硫酸成份”。这一切只能证明，他们是在盲目的工作，在黑暗中瞎抓，是不可能预期到发明的。

评 析

本案的焦点问题“偶然的”——不期而遇的在先使用，是专利法中最困难的问题，美国法律在这一方面比英国更发达、更全面。这可能是因为美国专利诉讼数量众多，经常遇到这类问题。本案的意义在于，确认偶然的、随机的在先使用，不妨碍新颖性的原则。在英国，尚无类似的可比原则。

谢学军译自《美国专利季刊》1932年第15期

930102

发明的创造性与普通技巧

案件名称：豪赫基斯诉格林伍德案（美国，1850年）

原 告：豪赫基斯

被 告：格林伍德

案件性质：本案属专利确权案件，涉及专利创造性问题

判决结果：美国联邦最高法院判决，涉讼技术因缺乏必要的创造性，其专利性被法院否认

案 情

涉讼专利是关于一种采用陶土制造的球形门把手，申请书写道：“我们申请专利的发明，如说明书中所描述，经过模铸、整形，烘烤和涂釉制造陶土把手。”

一审中，法官对陪审团发出指令，其中关于专利有效性的法律问题发生争议，该指令要求区分普通技师的技巧和发明人所需证明的创造性。最高法院以谬误令状提审此案。

处 理

最高法院指出，区别确实是存在的，一审法院官的指令是正确的。大法官说：“本案中的球形把手，不论其金属柄和轴、鸽尾形中腹，还是其安全地固定金

属柄的方法，都不是新颖的。这些全是公知的和普遍使用的技术，唯一新颖的只是在旧有的设计中，把手使用了不同材料。

采用已知的方法，把陶土把手跟金属柄联接，比用金属把手或木质把手更好，更便宜，但是这并不产生任何机械装置或发明，只是因为巧合，陶土材料更适合于制作把手。改进是源于材料的优越性，但是材料本身也不是新的。”

它们的区别是普通的，缺乏独创性或创造性，只是证明了在材料选择过程中按预定目的进行的技巧和判断而已。只有在使用已有的方法把陶土把手（而不是其他材为的把手）与金属柄固定在一起时，要求有比同行普通技师所拥有的更多的创造性和技巧，才构成一项发明必要的创造性和技巧所要求的关键性要素。换句话说，该产品的改进是熟练技师的改进，而不是发明人的改进。

评 析

该案是一个里程碑式案件，确立了专利必须包含有创造性步骤的原则。该案发生在 19 世纪，其原则被后来的美国专利法采用。英国的专利法也有类似的方法，通常被称为：熟练的“匠人”或熟练的人可以自行完成的，美国则称为熟练的技师。在辛辛那提齿轮厂诉 B.S.A. 工具厂案（1990 年）中，该原则是这样表述的：

“任何合格的匠人，会自然而然地调整工作达到这样的高度，以取得最好的效果。”

谢学军译自《霍华德》1850 年第 11 期

930103

化合物的显而易见性标准

案件名称：申请人诉美国专利局案（美国，1961年）

原告：专利申请人

被告：美国专利局

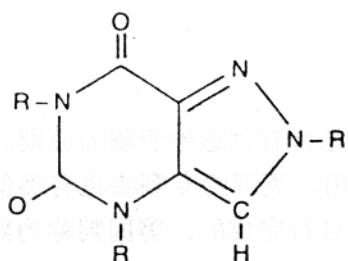
案件性质：本案属专利确权案件，涉及化合物的显而易见性

判决结果：法院判决，化合物所具有的属性跟专利申请有关，本案中的化合物具有非显而易见性，可以被授予专利

案情

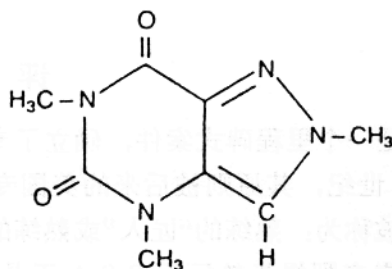
申请人就一种已知化合物的化学同系物提出专利申请，但是被驳回。理由是，从已知化合物的化学结构看，申请人所申请的化合物只是显而易见的化学同系物。至于申请人证明这组化学同系物，具有出乎意料的药物属性，被认为跟专利申请无关。有关的化学结构式如下：

专利申请的



(R = C₁-C₄ lower alkyl)

现有技术的



处理

法官：

按照专利法，化合物和它的各种属性是密不可分的，两者是一回事。化学结构式、化学术语、分类体系，以及对诸如同系物、同质异构等概念的研究，仅仅是我们对化合物加以区别、分类和比较的标志。但是，化学结构式并不等于化合物本身。尽管申请人可以用它说明所要申请的客体，就象边界可以被用来划分土地一样。但是，化学结构式并不能被授予专利，能够被授予专利的是它所表现的化合物。化合物能否取得专利，取决于它同已知化合物之间的相似点，而不是各自化学结构式上的相似点。在比较两种不同的化合物时候，我们不应忽视其各自的化学属性。仅仅具有相似的化学结构式，并不能剥夺其受专利保护的权利。

评 析

在这段很精彩的判决意见中，法官切中要害，完整地阐述了显而易见性标准。化学结构显而易见的化合物，可以因为它所具有的出乎意料的属性，被认为是非显而易见的。就化合物而言，它有着十分重要的意义。对一个已知的化合物，任何一个训练有素的化学家，都能够毫不费力地写出它的所有边缘化合物的化学结构，这些化学结构对他来说是一目了然的。但是，化合物的真正作用，则完全取决于各自的不同属性。直到这位化学家真的决定继续研究并把它们提炼出来，通过实验检测确定它们的化学属性之前，这些属性对于人类仍然是未知的领域。

在实践上，英国法也倾向于相同的结论。但是，它的论证过程更为精细。按照英国法，尽管被申请专利的化合物的化学结构从理论上讲是显而易见的，但是除非一个训练有素的化学工作者能够知晓化合物的有价值的属性，否则他并不会着手去提取它们。因此，授予化合物专利实际上并未剥夺化学工作者的操作自由，他仍然可以继续研究那些在理论上讲是可知的，或者是化合物的显而易见的异物。因而发现化合物独特属性的人，有权取得对化合物本身的专利权。按照作者的看法，美国的方式更可取。

钟茂军译自《美国专利季刊》1961年第137卷

930104

显而易见性与专利的有效性

案件名称：格林海姆诉约翰·迪耳案（美国，1964年）

原告：格林海姆

被告：约翰·迪耳

案件性质：本案属专利确权案件，涉及非显而易见性

判决结果：美国联邦最高法院判决，格林海姆美国专利号2627798中的申请①和申请②无效

案 情

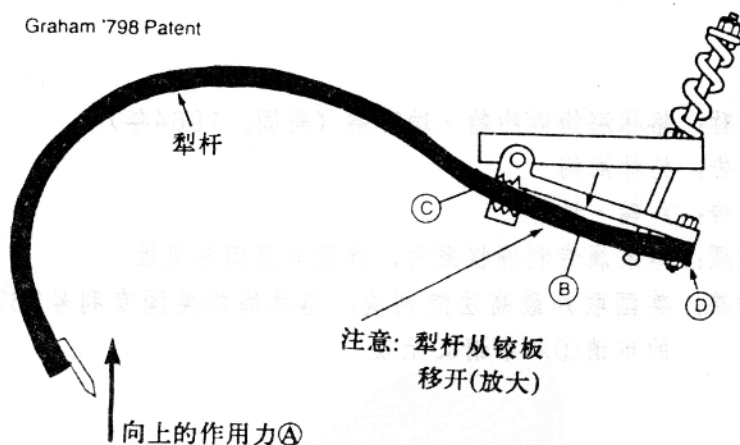
1954 年，第五巡回区上诉法院判决，美国专利号 2627798（格林海姆）为有效。理由是，专利'798 虽然性能与现有技术完全一样，但是价格更低廉，而且使用效率高。1964 年，第八巡回区上诉法院作出了相反的判决，该法院认为专利'798 并没有带来与现有技术不同的结果。案件被上诉到最高法院。法院面临的问题是，如何评价 1952 年美国专利法第 103 条对法院以前有关专利和发明的判例法的影响。1952 年专利法，第一次引入了对非显而易见性的明确要求。第 103 条规定：

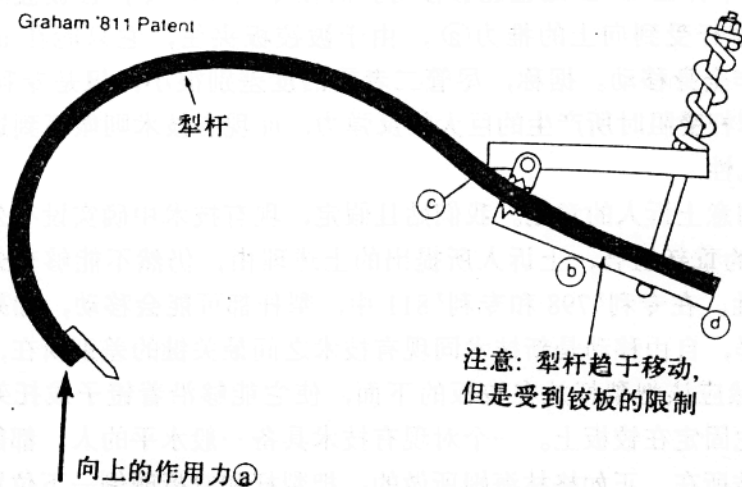
专利性的条件 非显见性的内容

一项发明，虽然并不与本编第 102 条所规定的、已经有人知晓的、或者已有叙述的情况完全一致，但是申请专利的内容与其它现有技术之间的差异甚为微小，以至在该发明完成时对于本专业具有一般技艺的人员是显而易见的，不能取得专利。取得专利的条件，不应该根据完成发明的方式予以否定。”

专利'798 涉及一种有弹力的夹子，它固定在犁杆上。当犁杆碰到障碍物时，它能够使犁杆向上提，一过障碍物又自动复原。专利'811 是现有技术，但是申请人声称，专利'798 要比专利'811 灵活得多。具体见下图：

格林海姆专利'798





处 理

美国联邦最高法院大法官：

.....

(5) 毫无疑问，第 103 条第一次在立法上规定了专利取得应当满足的额外条件。而且很显然，从该条的最后一句可以看出，国会意图废除最高法院在以前的判例中采用的、含义不清的、所谓“天才的火花”这一标准。见古诺公司诉自动化设备公司案。

(8) 尽管专利的有效性最终是一个法律问题，但是按照第 103 条规定的额外条件（专利申请必须满足的三个条件之一），我们必须对一些基本情况进行调查。根据第 103 条，现有技术的范围和内容有待界定，它跟专利申请的内容之间的差异也有待确定，而且我们还必须说明，什么是一般的技术水平。只有解决了上述问题，我们才能够确定申请内容是否具有显而易见性。此外，对商业上的成功，久未解决的对新技术的迫切需要，其他人的失败等因素的考虑，也有助于我们弄清专利申请内容的来龙去脉。.....

非显而易见性标准，实际运用起来可能会有很多麻烦。每个人对它的理解，可能会各不相同。它必须通过对个别案件的审理逐步加以完善。.....

专利'798 的申请人向法院举出的唯一理由是，专利'798 把现有技术中的犁杆和铰板的位置互换了一下，因此提高了利用效率。他声称，专利'798 所设计的新组合，在现有技术中没有公开过，它能够使犁杆作全身移动。正如上图所显

示的,当凿子碰到障碍物时,向上的反弹力④ 将把犁杆的尾部往上推。专利'798 的装置,使犁杆在 C-D 处也能够移动。而在专利'811 中,铰板被固定在犁杆的下面,当犁杆受到向上的推力②,由于被铰板夹住,它只能在 a-c 处移动,而不能作全身移动。据称,尽管二者灵活度差别很小,但是专利'798 能够有效地吸收犁杆受阻时所产生的巨大的反弹力,而现有技术则做不到这一点。

差异的显见性

法院不能同意上诉人的意见。我们姑且假定,现有技术中确实设有公开过专利'798 中所作的重新组合,上诉人所提出的上述理由,仍然不能够充分地说明该专利的有效性。在专利'798 和专利'811 中,犁杆都可能会移动,如果象上诉人所辩解的那样,自由移动是新技术同现有技术之间最关键的差别所在,那么最可取的办法显然应该把犁杆放在铰板的下面,使它能够沿着铰子或托架自由移动,而不是把它固定在铰板上。一个对现有技术具备一般水平的人,都能够立刻找到问题的症结所在,正如格林海姆所做的:把犁杆和铰板颠倒一下位置。

评 析

格林海姆案,可以说是美国法院在非显而易见问题上的最重要的判例。在该案中,最高法院实际上抛弃了在霍特基斯案中所确立的“天才的火花”这一标准,后者是美国历史上反对专利制度声浪最高涨时期的产物。

跟英国判例法相比,格林海姆案采取的方式显得有些机械。美国法院的判例不十分重视“问题”以及“问题的解决”,这是它跟欧洲专利局的判例的一个显著的不同。在美国法中,“久未得到解决的迫切需要”,换言之,问题的存在,仅仅被当作是次要的考虑因素。

钟茂军译自《美国专利季刊》1964 年第 148 卷

930105

生物有机体能否授予专利

案件名称:戴尔蒙德诉夏克罗巴蒂案(美国,1980 年)

上 诉 人:戴尔蒙德(美国专利和商标局专员)

被上诉人:夏克罗巴蒂

案件性质:本案属专利确权纠纷,涉及生物有机体能否授予专利

判决结果:美国联邦最高法院判决,细胞可以被授予专利

案 情

专利申请涉及一种人造遗传细胞，它能够分解原油中的多种成分，对处理油漏具有很高的工业价值。

究竟这种细胞能否被授予专利，低层法院的判决各执一端，最后案子上诉到最高法院。

处 理

美国联邦最高法院首席大法官：

本案中我们所面临的问题是，要对美国法典第 35 章第 101 条作出解释。该条规定：

“凡发明或发现任何新款而适用的制法、机器、制造品、物质的组分或其任何新颖而适用的改进者，都可以按本编规定的条件和要求取得专利。”

更具体的说，我们必须确定被上诉人的微生物有机体，能否构成本法所指的“制造品”或“物质的组分”。

.....

这并不是说对第 101 条就没有任何限制，或者它可以包罗万象。自然法则、物理现象、以及一些抽象的思想，都不能被授予专利。因此，新发现的泥土中的矿物质，或者森林中生长的植物新品种，都不能被授予专利。同样，爱因斯坦著名的 $E=mc^2$ ，或者牛顿的地球引力学说，都不能取得专利。它们只是“对自然规律的表达……对一切人公开，不得属于任何个人。”

根据第 101 条，我们认为被上诉人的微生物有机体，可以成为专利的对象。被上诉人并非在对一个未知的自然现象提出申请，而是针对一个非自然产生的“制造品”或“物质的组分”，也就是具有独特的名称、特性和用途的人类创造力的产物。在把本案跟方克案相比时，这一点应该特别加以强调。在方克案中，专利权人发现自然界中存在着某种根瘤菌，它们彼此之间不产生抑制效果。由此他想出一种能够移植豆植物种子的混合栽培法。但是法院认为，专利权人所发现的仅仅是“自然界的手工制品”，其产品不能取得专利：

混合栽培中的各种根瘤菌，跟以前一样感染同类的豆植物。没有细菌因此取得新的用途，把六种细菌混在一起，并没有产生新的细菌，也没有给它们本身带来任何变化，它们的应用范围没有因此而扩大。每一种细菌仍然同以前一样，以惯常的方式起作用，把它们混在一起并不能提高它们的自然功能，它们仍然象原

先那样起作用，并独立于专利权人的努力之外。

与此相反，在本案中专利权人研制出一种其特性跟自然界中所能发现的任何细菌都有显著不同的新的细菌，它还具有很大的商业利用潜力。专利权人的发现，不是“自然界的手工制品”，而是他自己的独立创造物。因此，根据第 101 条的规定，该细菌可以被授予专利。

评 析

尽管美国法的有关规定，相比 1977 年英国法（以及《欧洲专利公约》），有很大的不同，但是美国最高法院在本案中所采取的推理和论证方式，可能对我们今后处理类似案件产生重大影响。

钟茂军译自《美国专利季刊》1980 年第 206 卷

930106

专利的滥用和同谋侵害专利权

案件名称：道森化学公司诉罗姆和汉斯公司案（美国，1980年）

原告：道森化学公司

被告：罗姆和汉斯公司

案件性质：本案属专利纠纷，涉及滥用专利和同谋侵权的问题

判决结果：美国联邦上诉法院判决，本案中不存在专利的滥用

案 情

美国专利№3816092，涉及使用一种已知化合物“丙酰胺”（N.3, 4 二氧苯基）作为苗期除莠剂，尤其适用于谷类。该专利还包括具体使用方法。专利权人制造并向农民出售“丙酰胺”，在包装物上还印有使用须知。但是，他却拒绝许可另一个生产和经销商使用该专利。专利权人诉请法院发出禁令，而被诉的生产商则声称，专利权人滥用专利并对其提出反诉，控告专利权人违反反垄断法。案件被上诉到最高法院。法院面临的问题是，如何理解 1952 年专利法中同时出现的同谋侵害专利权和滥用专利这两个概念之间的相互关系。该法第 271 条规定：

对专利权的侵害

a. 除本编另有规定外，任何人在美国境内，在专利期限内，未经许可而制

造、使用或销售取得专利权的发明时，即为侵害专利权；

b. 任何人积极引起对专利权的侵害时，应负侵害的责任；

c. 任何人销售已取得专利权的机器的组件、制造品、物品的组合或合成物，或者销售用在实施一项已取得专利权的方法（该项发明的重要部分）中的材料和设备，而且明知上述物品是为用于侵害专利权而特别制造或特别改造，也明知上述物品并不是用于基本不构成侵害用途的生活必需物品或商品的，应负同谋侵害的责任；

d. 专利权所有人，在其它情况下有权要求专利权侵害人或同谋侵害人给予补偿，不得因其有下列一项或一项以上的行为而被剥夺要求补偿的权利，或者被认为有滥用或不法扩大其专利权的罪责：（1）从某些行为中得到收入，而该行为如由他人不得其同意而施行，即构成对专利权的同谋侵害；（2）签发许可证授权他人施行某些行为，而该行为如由他人不得其同意施行，即构成对专利权的同谋侵害；（3）试图执行其专利以对抗侵害或同谋侵害。

处 理

联邦最高法院大法官：

在亨利诉 A.B.狄克公司案中，同谋侵害专利权理论发展到了登峰造极的地步。在案件中，法院对同谋侵害专利权原则作了扩充，它允许有条件的许可证安排。据此，一个印刷机的专利权人，能要求购买人只能从他那里购买所有与其专利发明有关的物品，包括象纸张和墨水这类的生活必需品。法院所持的理由在于，市场对这些物品的需求是由该发明引起的，而且销售专利产品正如销售任何其他财产一样，财产所有人可以附加任何限制条件。

但是，随后的电影专利公司诉通用胶片公司案，实际上否定了它的判决。在该案中，一个电影器材的专利权人，试图阻止其他同行销售可用于这种器材的胶片。他在自己销售的放映机上都注明，所有使用他的机器的人，都必须只购买他所销售的胶片。胶片以前是专利产品，但是专利已经过期。法院所面临的问题是，专利权人有没有权利在销售自己的专利产品时附加条件，要求购买人必须同时购买那些“并非专利机器的一部分，本身也没有取得专利”的物品。专利权的范围，通常“必须仅限于专利申请中所描述的发明”。法院判定，试图对未取得专利的物品销售附加的任何限制都是不适当的：

“胶片很明显不是本案中取得专利权的发明中的任何组成部分，对其销售加以限制，就等于不经法律许可，在胶片专利已过期的情况下，继续维持对胶片的专利垄断，而如果允许实施这种限制，就会形成对电影胶片生产和使用的垄断，

它不仅同本案专利毫无关系，也完全违反了美国最高法院所解释的专利法，因此这种限制应被判定无效。”

该案判决所作的广泛探讨，并没有立刻被领会，在以后三十多年的判例中，诉讼当事人不断地对该案判决提出质疑。

尽管在上面所提到的案件中，没有哪一个试图在同谋侵害专利权问题上搞折衷主义，但是实际上却产生了这样的后果。滥用专利权学说，究竟能发挥到多大程度，成为很多专利律师探讨的问题。在上述案件中，法院并没有研究，在销售非生活必需品方面同谋侵害专利权或者滥用专利权的地位。一些低层法院和法律评论家，明显地持有下述看法：对非生活必需品的限制销售，未必就导致排斥针对同谋侵害专利权而要求的专利保护。这种观点不久就遭到最高法院的抨击。在梅夸德公司诉中部大陆投资公司案（梅夸德Ⅰ），以及梅夸德公司诉米尼波立斯—霍尼威尔调节器公司（梅夸德Ⅱ）案中，最高法院明确宣布，任何试图控制非专利产品销售市场的行为，均构成滥用专利权，即使这些产品只能用于该项取得专利权的发明。因为，国会立法正是以这两个案件作为出发点，所以我们有必要在这里略作叙述。

两个案件涉及的都是同一专利——一种适用于高炉加热系统的组合物。中部大陆公司是专利权人，霍尼威尔公司是被许可人。尽管两个公司都不生产或安装这种加热系统，但是霍尼威尔公司制造并销售专用于这种系统操作的关键部件：加煤机电开关。购买这种电开关的人，有权建造和使用加热系统，但是应付给专利权人使用费。使用费按销售的电开关总数计算。梅夸德公司也生产并销售同样的电开关，并且仅适用于上面所指的加热系统。霍尼威尔公司曾向其提出签订再许可协议，但是遭到拒绝。专利权人和被许可人，共同控告梅夸德公司同谋侵害专利权，梅夸德公司则以前者滥用专利权作为抗辩。

在梅夸德Ⅰ案中，法院排除了专利权人取得救济的权利，理由是专利权人同霍尼威尔公司所签定的许可协议，试图非法扩大专利垄断。法院的判决很笼统，以前就滥用专利所作的判决中，都涉及企图“部分垄断同实施发明有关的物品消费，或者非专利物质的使用”，但是，没有一个案件涉及到对实施专利必不可少的组合物的垄断。尽管如此，法院拒绝承认这种事实的差异能够改变应予适用的滥用专利的原则。

本案中的关键问题是，要研究第 271 条的制定，对同谋侵害专利权和滥用专利理论所产生的影响。本院认为，第 271 条的规定有力地支持了罗斯和汉姆的辩护意见。按照第 271 条（d），即使专利权人从滥用专利中取得收入，也并不因此就被排除寻求救济的权利。第 271 条的规定，明显地反映出，国会在对同谋侵害和专利滥用进行法律编纂时所做的妥协。

第 271 条 (c) 对同谋侵害专利权和滥用专利作了一个简单明了的区分, 它给同谋侵害专利权下了限制性的定义, 把生活必需品同非生活必需品区别对待。对非生活必需品的范围, 也规定得比较窄。据此, 诉讼人不必再依赖专利滥用理论, 对抗专利权人对用于其发明的生活必需品的市场垄断。

第 271 条 (c) 对同谋侵害专利权所作的限制, 又被第 271 条 (d) 中对专利滥用的限制性规定所抵销。

但是, 本案中有一个情况并没有在第 271 条 (d) 中得到阐述。罗姆和汉斯公司的两个受保护的行为: 销售丙酰胺和许可实施其专利方法, 是在一次交易活动中完成的紧密相连的行为。上诉人申辩说, 把这两者连在一起即构成了对专利的滥用, 但是他不能够证明, 两种分别受法律保护的行为连在一起, 就扩大了第 271 条 (d) 所能允许的对非专利产品的控制。第 271 条 (d) 并没有明确解决不同行为连系在一起, 究竟从什么时候就构成了对专利的滥用。因此, 为了判定这种利用专利的方法是否应该包括在第 271 条 (d) 所允许的范围内, 我们必须求助于对立法背景的研究。

然而, 通过对立法背景的考察, 我们找不到任何根据, 可以指控被上诉人的行为已经超出了第 271 条 (d) 的范围。相反, 被上诉人的行为没有任何地方超出, 国会所试图允许的对非专利商品的控制范围。被上诉人仅仅在销售丙酰胺时, 才许可他人使用其专利。丙酰胺是非生活必需产品, 它的除莠性能是专利权人发明的核心, 被上诉人的商业做法, 实质上跟梅夸德案中遭到法院指责的行为, 并没有任何两样。而考察国会的立法历史表明, 第 271 条 (d) 正是想在这一点上否定梅夸德案的判决。

评 析

美国在滥用专利和同谋侵害专利权问题上的传统作法 (现已编纂入法典), 跟英国 1977 年法中的第 44 条以及第 60 条 (2) 和 (3) 的规定, 有很大的不同, 这一点应该引起注意。此外, 或许值得一提的是, 在限制同谋侵害专利权上, 美国法所使用的“生活必需品”, 也同样出现在英国法第 60 条 (3) 中。因此, 美国法对“生活必需品”的理解, 可能会影响将来英国法院对该术语的解释。

钟茂军译自《美国专利季刊》1980 年 206 卷

案件名称：里尔诉阿特金斯案（美国，1969年）

原告：里尔

被告：阿特金斯

案件性质：本案属专利纠纷，涉及专利的有效性

判决结果：美国联邦最高法院判决，被许可人可以不受禁止反悔的约束，否认他被许可使用的专利的有效性

案 情

1954年，阿特金斯就他所发明的可应用于航空器的陀螺仪，向美国专利局提出申请。次年，他又同里尔订立许可证协议。据此，里尔应向阿特金斯支付使用费；同时协议还规定，一俟专利局最终拒绝授予专利，或者专利授予后又被判定无效，使用费应停止支付。阿特金斯的专利申请，被搁置审查了很长时间。1957年里尔得知，在此以前曾公开过一个专利，他认为从该专利完全能够预见到阿特金斯的发明。为此，里尔拒绝继续支付使用费。1960年，阿特金斯的专利申请最终被批准。他对里尔提起违约之诉，里尔则辩称该专利无效。法院以禁止反悔为由判定里尔败诉。案子被上诉到最高法院。

处 理

美国联邦最高法院大法官：

大约二十年以前，最高法院在一次判决中，曾援引禁止反悔学说拒绝承认，被许可人有权利证明许可方曾经要求他支付已经进入公共领域的智力成果的使用费。见自动化无线电制造公司诉哈兹尔廷研究所案。但是，在最高法院近几年的判决中，赞成对尚不够专利保护的思想实行自由竞争的联邦政策，得到了法院的重视和支持，这一点在我们研究哈兹尔廷案时，应给予充分的考虑。为此，我们同意上诉人调取案卷令申请。

.....

即使在一些更典型的案件中，不涉及有意的不法行为，许可人所提出的衡平